

# Bird & Bird & La Nueva Ley de Secretos Empresariales



## *Aprobación en España de la Nueva Ley de Secretos Empresariales que traspone la Directiva de Secretos Comerciales*

### Introducción

Con fecha 6 de febrero de 2019 el Senado aprobó el texto enviado por el Congreso de la nueva Ley de Secretos Empresariales. En los próximos días será publicado en el BOE y entrará en vigor a los 20 días de dicha publicación.

Esta Ley traspone al Derecho Español con **casi ocho meses de retraso** la Directiva (UE) 2016/943 de secretos comerciales<sup>1</sup>. El plazo de trasposición finalizó el 9 de junio de 2018 y España es uno de los últimos países en trasponer la Directiva, aunque todavía quedan algunos más como Alemania y República Checa. Para más información sobre la implementación de la referida Directiva en otros Estados miembros, recomendamos consultar el siguiente link: <https://www.twobirds.com/en/in-focus/trade-secrets/trade-secrets-directive-tracker>.

### Origen y situación de partida

La obligación de garantizar la protección de los secretos empresariales aparece ya regulada en el art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, firmado en 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio<sup>2</sup>. Los Estados miembros de la UE han venido proporcionando una protección muy dispar a los secretos empresariales, por lo que desde la UE se consideró necesario armonizar la regulación de los secretos empresariales a nivel de la UE y así surgió la Directiva 2016/943. Cabe destacar que **la Directiva es una norma de mínimos**, previendo expresamente que los Estados miembros podrán disponer una protección más amplia (considerando 10 y art. 1, segundo párrafo de la Directiva).

En España, la nueva Ley de Secretos Empresariales es la primera norma española que se dedica íntegra y específicamente a regular los secretos empresariales. Sin embargo, estos ya encontraban protección en nuestro ordenamiento. Hasta ahora, contábamos con una regulación dispersa de esta figura, fundamentalmente en el Código Penal (artículos 278 y 279) –que permanecerá vigente como regulación

<sup>1</sup> Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

<sup>2</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994.

penal sobre esta figura -, en la Ley de Competencia Desleal<sup>3</sup> (artículo 13) y en la aplicación de las normas interpretadas bajo el principio de la buena fe (artículo 7 del Código Civil y 5, 20 [2], 54 [2d] del Estatuto de los Trabajadores<sup>4</sup>). A mayor abundamiento, encontramos normas que protegen los secretos empresariales en otros cuerpos normativos, tales como la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>5</sup> (cabiendo destacar los artículos 259 [3] y [4], 307, 328 [3], 332 y 347 [1] y 371) o la Ley de Patentes<sup>6</sup> (artículos 18 [3], 21 [3] y [4]; 69, 73 [2], 84, 124 [4]).

## Análisis de la nueva Ley

### A) Particularidad terminológica de la Ley española

Como cuestión meramente lingüística, nuestro legislador ha modificado dos términos de la Directiva al trasponerlos a la legislación española: en lugar de "secretos comerciales" se utiliza el término "secreto empresarial" y en lugar del término "poseedor" del secreto se utiliza el término "titular". Sin embargo, las definiciones proceden de la Directiva y se trata de los mismos conceptos. En este artículo utilizaremos la terminología utilizada por nuestra ley nacional.

### B) Concepto, naturaleza y límites de secreto empresarial

El secreto empresarial se configura como un **derecho subjetivo de naturaleza patrimonial**. A diferencia de los derechos de propiedad industrial más típicos—como las patentes, modelos de utilidad o los diseños **-no estamos ante un derecho de exclusiva**, de modo que es "*posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley*" (Considerando 16 de la Directiva). **Tampoco existe un registro constitutivo del derecho**: la esencia del registro en el caso de los otros derechos (patentes, modelos de utilidad o los diseños) viene dada porque el derecho de exclusiva aparece como contrapartida de la divulgación del conocimiento, en el caso del secreto queremos todo lo contrario: que no se divulgue. **El derecho al secreto empresarial nace por su sola creación, siempre que la información** en cuestión—independientemente de su naturaleza, ya sea técnica, científica, comercial u otra—**cumpla cumulativamente los siguientes requisitos** marcados por la Directiva (vid. art 2 [1] de la Directiva y 1 [1] de la Ley):

- a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
- b) tener un valor comercial por su carácter secreto, pudiendo ser este valor comercial no solo real sino también potencial (vid. considerando 14 de la Directiva);
- c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Por otro lado, **no es un derecho absoluto**, sino que viene limitado por el ejercicio de otros derechos. Entre otros, la libertad de expresión e información, que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y otras obligaciones de carácter e interés público, como su divulgación para proteger un interés legítimo o descubrir una falta, irregularidad o actividad ilegal. Asimismo, se trata de trazar una línea clara con los conocimientos adquiridos por los trabajadores que no constituyen secreto empresarial, para evitar que la protección de los secretos empresariales se pueda erigir como un impedimento a la movilidad laboral. Esto último ya había sido tratado por nuestra jurisprudencia en reiteradas ocasiones, por todas, mencionamos la Sentencia de 26 de octubre de 2005 de la Audiencia Provincial (Sección 15ª) de Barcelona [AC 2006\365], caso Pronovias.

<sup>3</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

<sup>4</sup> Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

<sup>5</sup> Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

<sup>6</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

### C) Visión panorámica de la Ley

La nueva Ley ha incluido todo el texto de la Directiva añadiendo alguna cuestión. A continuación describimos su contenido destacando algunas cuestiones que nos parece que llaman la atención, pero sin ninguna pretensión de exhaustividad.

#### Capítulo I (artículo 1). Descripción del objeto de la Ley.

#### Capítulo II (artículos 2 y 3). Relación de actuaciones lícitas e ilícitas en relación con los secretos empresariales.

El ámbito de las excepciones a la infracción dependerá de la interpretación del listado establecido en el art. 5 de la Directiva y 2.3 de la Ley, ya que algunas excepciones están definidas en términos bastante amplios, tales como "*poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la el ejercicio de la libertad de expresión e información recogido en la Carta<sup>7</sup>, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación parte demandada actuara en defensa del interés general*".

En cuanto a los ilícitos establecidos en la norma, destacamos la inclusión del concepto de mercancía infractora, como "*aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita*" (art. 4.5 de la Directiva y 3.4 de la Ley). Asimismo, cabe destacar que se considera infractor no solo el que actúa con culpa, sino también al que actúa con negligencia porque en el momento de obtener, revelar o utilizar un secreto empresarial supiese o, de las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita (art. 4.4. de la Directiva y 3.3 de la Ley).

#### Capítulo III (artículos 4 a 7). Régimen dispositivo subsidiario para los casos de cotitularidad y licencia de los derechos sobre el secreto empresarial.

Para completar lo que afecta directamente a las licencias, también habrá que tener en cuenta lo establecido en el art. 13 sobre la legitimación para el ejercicio de acciones.

Las partes pueden libremente acordar cómo establecer los regímenes de cotitularidad y licencia, pero la Ley establece un régimen subsidiario para aquellos casos en que no se haya regulado la cotitularidad o licencia. Esta regulación constituye un complemento de nuestro legislador respecto de la Directiva, que no trata estas cuestiones.

Es muy recomendable que las partes afectadas analicen este régimen subsidiario y regulen aquello que les pueda afectar, puesto que el régimen subsidiario incluye algunos derechos peligrosos. Destacamos el derecho de los cotitulares a explotar el secreto empresarial simplemente "*previa notificación a los demás cotitulares*", lo cual podría destruir directamente un secreto empresarial.



<sup>7</sup> Referido a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en concreto, al art. 11 de la misma (Considerando 19 de la Directiva).

## **Capítulo IV (artículos 8 a 11). Catálogo de acciones de defensa frente a las infracciones de secretos empresariales y régimen de prescripción.**

Las acciones son muy similares a las previstas en relación con las violaciones patentes y actos de competencia desleal.

Destaca la posibilidad de ejercitar acciones "*frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor*" (art. 8, tercer párrafo). En estos casos no cabrá la acción de indemnización de daños y perjuicios, que solo se prevé en casos en que haya intervenido dolo o culpa del infractor (art. 9 [1] "g"). Sin embargo, se prevé la posibilidad de que, a petición del demandado, las medidas que se establezcan frente al mismo (típicamente medidas de cesación, prohibición de realizar las actuaciones infractoras y remoción), puedan sustituirse "*por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse*" (art. 9.7).

Respecto de la acción de daños y perjuicios, se echa en falta la previsión de que su cálculo y liquidación se haga en ejecución de sentencia siguiendo lo establecido en la Ley de Patentes. Esperamos que los tribunales apliquen esa norma de manera analógica o en virtud de la propia legislación procesal, como ya venían haciendo en ocasiones antes de que dicha previsión se introdujese en la Ley de Patentes. Con esta medida introducida por la Ley de Patentes de 2015 (en vigor desde el 1 de abril de 2017), se evitan discusiones y pruebas innecesarias en el procedimiento principal, donde puede ocurrir que se decida que no hay infracción y, por tanto, todos los recursos dedicados al cálculo de la indemnización resulten inútiles.

En cuanto a la **prescripción** de la acción, la Directiva simplemente pone como límite que no sea superior a seis años (art. 8.2). La nueva Ley establece un plazo de **tres años** desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (art. 11). Se trata de un plazo intermedio entre el plazo de cinco años establecido para las violaciones de patentes y el de un año establecido para los actos de competencia desleal, siendo este último plazo de un año por el que se regían hasta ahora las vulneraciones de secretos empresariales al ser tratadas como acto de competencia desleal.

## **Capítulo V (artículos 12 a 25). Herramientas procesales para hacer efectiva la tutela de los derechos del titular del secreto empresarial durante el proceso judicial.**

Se incluyen medidas referidas tanto a cuestiones generales del proceso en sí (jurisdicción, legitimación y competencia) como a medidas específicas para la protección de la información durante el proceso, así como posibles diligencias de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba, medidas de aseguramiento de la prueba y medidas cautelares. Salvo las medidas específicas para la protección de la información durante el proceso, en general, el resto de medidas se configuran como una remisión a las normas ya existentes en dichas materias.

Las **medidas específicas para la protección de la información durante el proceso** son esenciales. Para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se identifique el secreto infringido. En este sentido, traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 17-XI-2011. El demandante alegaba la concurrencia de actos de competencia desleal por violación de secretos (art. 13 LCD) e inducción a la terminación irregular de contratos de trabajo (art. 14.2 LCD) y, a mayor abundamiento, la cláusula general (entonces art. 5 LCD, actual art. 4 LCD). Sin embargo, el demandante no identificó los secretos supuestamente vulnerados ni presentó pruebas periciales sobre la vulneración en cuestión (que en cualquier caso hubieran debido identificar los secretos supuestamente vulnerados). La demanda fue plenamente desestimada tanto en primera instancia como en apelación. En ambas



instancias se dejó claro que resulta inverosímil pretender ejercitar una acción de infracción de secretos industriales sin identificar los secretos supuestamente infringidos.

La falta de medidas suficientes y eficaces para evitar la divulgación del secreto durante el proceso judicial podría implicar una nueva vulneración durante el proceso, lo que hace que la tutela judicial del secreto empresarial en la práctica sea inexistente si no concurren dichas medidas, como consecuencia del miedo del titular a que su secreto sea nuevamente vulnerado. De acuerdo con lo expuesto, igual de inverosímil que pretender ejercitar una acción de infracción de secretos industriales sin identificar los secretos supuestamente infringidos, resulta la divulgación de los secretos si no hay medidas eficaces para su protección durante el proceso, de ahí la importancia de las nuevas medidas incorporadas por nuestra nueva Ley. En todo caso, cabe señalar que los tribunales venían aplicando ciertas medidas a instancia de parte para evitar posibles fugas de información.

Asimismo, llamamos la atención sobre las **particularidades** incluidas sobre el régimen de **medidas cautelares**, que aunque parecen lógicas resulta muy oportuna su inclusión en el redactado de la norma. Sobre todo, destacan:

1. Siguiendo lo establecido en el art. 11 [2] de la Directiva, la inclusión como presupuesto para la adopción de las medidas cautelares de "*examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales*" (artículo 22 de la Ley).
2. La inadmisión de la caución sustitutoria para evitar medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales (art. 10[2] de la Directiva y 23 segundo párrafo de la Ley).

También conviene señalar que **se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal** para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva y la ley traspone. Así se establece en la propia Exposición de Motivos de la Ley. Las multas pueden llegar a la tercera parte de la cuantía del litigio (frente a lo establecido en la LEC en general, que tiene como límite "*una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio*", art. 247.3) y, además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente abusivo de la acción (vid. art. 16).

#### **D) Aplicación de la nueva norma**

Por último, la norma contiene una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

En relación con estas, cabe destacar la aplicación de la ley a "*cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos*" (Disposición Transitoria Única [1]). No obstante, "*las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado*" (Disposición Transitoria Única [2]).

Finalmente, recordamos que la tratarse de una Ley que traspone una Directiva, todas las cuestiones que proceden de la Directiva deberán ser interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

# Contacto

**Teresa Mercadal**

Abogado Senior, Departamento de  
Propiedad Industrial e Intelectual

Tel: +34917906021

teresa.mercadal@twobirds.com



[twobirds.com](http://twobirds.com)

Abu Dabi & Amsterdam & Bratislava & Bruselas & Budapest & Copenhague & Dubái & Dusseldorf & Estocolmo & Frankfurt & La Haya & Hamburgo & Helsinki & Hong Kong & Londres & Luxemburgo & Lyon & Madrid & Milán & Múnich & París & Pekín & Praga & Roma & San Francisco & Shanghái & Singapur & Sídney & Varsovia

Bird & Bird es un bufete internacional, constituido por Bird & Bird LLP, sus afiliados y empresas asociadas.

Bird & Bird es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en Inglaterra y Gales, con N° OC340318, autorizada y regulada por la SRA. Su sede y oficinas principales, se encuentran registradas en: 12 New Fetter Lane, Londres EC4A 1JP. En dicha dirección, podrá consultarse un listado de miembros de Bird & Bird LLP, así como de no miembros y socios designados, pudiendo comprobarse sus respectivas cualificaciones profesionales.